

借其法定代表人之名申请注册商标 视为商标代理机构的行为

——第 50794072 号“”商标无效宣告案

◎ 张 静

一、基本案情

争议商标：



第 50794072 号“”商标（下称争议商标）由李春杰（下称被申请人）于 2020 年 10 月 28 日申请注册，于 2021 年 8 月 7 日获准注册，核定使用在第 36 类“银行”等服务上，商标专用期至 2031 年 8 月 6 日。

中国金币总公司（下称申请人）于 2021 年 9 月 9 日对争议商标提出无效宣告请求。申请人的主要理由：争议商标与申请人设计、中国人民银行发行的 2021 年中国辛丑（牛）年金银纪念币“3 克圆形精制金质彩色纪念币”“30 克圆形精制银质彩色纪念币”的背面图形相同。上述纪念币发布时间早于争议商标的注册申请日。争议商标的注册，侵犯了社会公共利益，损害了国家法定纪念币的合法权益，易误导消费者，使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认。被申请人共申请注册了数十件商标，其中多件商标系抄袭中国人民银行发行的贺岁纪念币背面图形。且未查询到被申请人对商标的使用信息，被申请人申请注册争议商标的行为系不以使用为目的的恶意商标注册申请。被申请人为商标代理机构的法定代表人，在与代理服务无关的类别上申

请注册了多件商标。综上，申请人依据《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第四条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十九条第四款、第四十四条第一款等规定，请求对争议商标予以无效宣告。

被申请人未在规定的期限内作出答辩。

二、案件评析

（一）争议商标的申请注册是否违反《商标法》第十九条第四款的规定

根据查明事实，被申请人系某知识产权代理机构的法定代表人及控股股东，持股比例为 85%。被申请人名下共有七十余件商标，涉及多个商品和服务类别，其中包括多件与中国人民银行发行的 2021 中国辛丑（牛）年金银纪念币背面图形相同的图形商标。包括争议商标在内的其名下多件商标由其作为法定代表人的代理机构代理申请注册。据此可以认定，争议商标系该商标代理机构假借其法定代表人之名申请注册，以达到规避法律之目的，被申请人的行为可视为商标代理机构的行为。同时争议商标指定使用的“银行”等服务不属于《商标法》第十九条第四款中所规定的“代理服务”。因此，争议商标的申请注册违反了《商标法》第十九条第四款之规定。

(二)争议商标的申请注册是否构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册的”之情形

2021 中国辛丑（牛）年金银纪念币于 2020 年 10 月 15 日发行，为中华人民共和国法定货币。争议商标注册申请日晚于上述纪念币的发行时间。争议商标为纯图形商标，与 2021 中国辛丑（牛）年金银纪念币中的“3 克圆形精制金质彩色纪念币”“30 克圆形精制银质彩色纪念币”背面图形在描绘对象、整体外观乃至设计细节等方面完全相同，被申请人申请注册争议商标的行为难谓正当。除争议商标外，

《商标法》第四十四条第一款之规定。

三、典型意义

2013 年《商标法》新增的第十九条第四款之规定，旨在保护公共利益，防范商标代理机构利用其业务上的优势，恶意抢注他人商标牟利，扰乱商标市场秩序，侵害商标实际使用人的利益。本案中，被申请人系代理机构的法定代表人及控股股东，且其在多个商品和服务类别上共申请注册了七十余件商标，争议商标指定使用在“银行”等服务上，由

被申请人作为法定代表人的代理机构代理申请注册，系商标代理机构假借其法定代表人之名申请注册，以达到规避“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”之规定的目的，可视为商标代理机构的行为，应依据《商标法》第十九条第四款之规定予以规制。

《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册的”之情形是指系争商标注册人采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当

被申请人共申请注册了七十余件商标，其中多件商标与中国人民银行发行的 2021 中国辛丑（牛）年金银纪念币背面图形相同。被申请人未提交其商标使用证据或对其注册上述商标的意图及商标设计来源作出合理解释说明，被申请人的上述商标注册行为不具备注册商标应有的正当性，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，损害了不特定多数权利人的利益。争议商标的申请注册违反了

占用公共资源或者以其他方式牟取不正当利益等取得注册的行为。本案中，争议商标及被申请人名下的多件商标与中国人民银行发行的纪念币背面图形完全相同，难谓巧合。被申请人申请注册争议商标的行为不具备正当性，违反了诚实信用原则，扰乱了商标注册管理秩序，损害了不特定多数权利人的利益。该行为违反了《商标法》第四十四条第一款之规定。

作者单位：国家知识产权局商标局评审五处

